

DECISIÓN DEL EXPERTO

Campofrío Food Group S.A. Unipersonal (S.A.U) c. A.P.F.
Caso No. DES2020-0007

1. Las Partes

La Demandante es Campofrío Food Group S.A. Unipersonal (S.A.U), España, representada por PONS IP, España.

El Demandado es A.P.F., España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <campofrio.com.es>.

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es SCIP.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 24 de febrero de 2020. El 24 de febrero de 2020, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 25 de febrero de 2020, Red.es envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación.

El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).

De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 12 de marzo de 2020. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 1 de abril de 2020. El Escrito de Contestación a la Demanda fué presentado ante el Centro el 30 de marzo de 2020.

El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como Experto el día 2 de abril de 2020, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del

Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es una de las compañías líderes en el sector cárnico europeo que tiene sus orígenes empresariales en el año 1944.

La Demandante es titular de numerosos registros marcarios ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). Entre otros, los siguientes:

MARCA	Número de Registro	Fecha de Registro	Clase
CAMPOFRIO	1808466	4 de noviembre de 1994	29
CAMPOFRIO	1991648	3 de abril de 1996	5
CAMPOFRIO	1991672	3 de abril de 1996	30

La marca CAMPOFRIO tiene valor de marca notoria según proclama la OEPM en el Expediente 3547243/X el 23 de julio de 2015.

El nombre de dominio en disputa <campofrio.com.es> se registró el 8 de mayo de 2015. El mismo se encuentra inactivo. El Demandado desarrolla actividades relacionadas con la restauración.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Entiende la Demandante que una simple comparación entre las marcas de las que es titular y el nombre de dominio en disputa se puede comprobar que existe identidad entre ambos. Por ello, considera que con esa reproducción se produce una infracción de los derechos exclusivos que ostenta sobre el Derecho Previo CAMPOFRIO. Además, defiende la existencia de confusión entre el nombre de dominio en disputa y el signo por razón de la incorporación de la marca en el nombre de dominio en disputa. Por tanto, concluye la Demandante, el nombre de dominio en disputa <campofrio.com.es> es absolutamente idéntico a aquellas marcas sobre las que la Demandante ostenta derechos exclusivos lo que determina su confusión.

Por lo que se refiere al segundo de los requisitos, la Demandante considera y defiende que el Demandado no es conocido en el tráfico económico por el nombre de “campofrío”, ni tiene relación comercial o de cualquier otra naturaleza con la Demandante que justifique el registro del nombre de dominio en disputa por su parte. Tampoco cuenta el Demandado con autorización o licencia para usar y/o registrar la marca CAMPOFRIO en un nombre de dominio. Igualmente mantiene que el Demandado no está utilizando actualmente el nombre de dominio en disputa en relación a una oferta de productos o servicios.

Por lo demás, alega la Demandante que el Demandado está impidiendo al legítimo titular del signo distintivo CAMPOFRIO registrar el nombre de dominio en disputa.

Aporta la Demandante búsqueda a través de la base de datos TM View en la que se observa que todos los signos distintivos bajo la denominación CAMPOFRIO son a nombre de la Demandante o sus asociados. Es más, manifiesta que no constan registros a nombre del Demandado o su sociedad Enésima Centuria, S.L. (la entidad de que éste es socio y administrador único).

Finalmente manifiesta la Demandante que dedicándose el Demandado al sector de la restauración es imposible que desconociera la existencia de la marca CAMPOFRIO al momento del registro. Además, y habida cuenta del valor de marca renombrada de CAMPOFRIO y con fundamento en el artículo 34 de la Ley de Marcas, la Demandante está facultada para prohibir a terceros que registren y/o usen, incluso en redes telemáticas o como nombres de dominio, un signo idéntico o similar a éste.

Concluye la Demandante que la finalidad del Demandado al realizar el registro del nombre de dominio en disputa no era otro que intentar aprovecharse de la reputación de la marca CAMPOFRIO así como impedir a la Demandante poder disponer del registro del nombre de dominio en disputa.

B. Demandado

El nombre del dominio <campofrio.com.es> evoca a la denominación de la localidad onubense “Campofrío” de la cual ya daban cuenta los textos históricos. El nombre del dominio en disputa <campofrio.com.es> es similar a la denominación de aquella localidad onubense ya que le falta la tilde. Por su parte, entiende el Demandado que la marca CAMPOFRIO es idéntica al término por el que se conoce la antigua localidad onubense “Campofrío”. Es por todo esto, concluye, el nombre del dominio en disputa es similar al de la marca litigante pero no idéntico.

Defiende el carácter de dominio privado del nombre de dominio en disputa <campofrio.com.es>. Efectivamente, mantiene el Demandado que el nombre de dominio en disputa no está expuesto al público ni tampoco está a la venta o en alquiler. No obstante, advierte de estar dispuesto a su cesión gratuita a entidades, públicas o privadas, que manifestaran legitimidad notoria sobre el término.

Reitera el Demandado que el nombre de dominio en disputa se encuentra fuera del tráfico al ser parte de su porfolio de nombres de dominio. Igualmente reitera su voluntad de ceder el mismo a entidades de interés público de forma libre y gratuita.

Pone de manifiesto el Demandado que el nombre de dominio en disputa carece de soporte o contenido y se caracteriza por no tener audiencia o público. Por tanto, considera que no se les puede desorientar o confundir de algún modo. Es decir, considera que el no uso impide cualquier confusión al no ser accesible.

Y, finalmente, alega el Demandado la falta de comunicación previa de la Demandante en relación al nombre de dominio en disputa y por tanto, defiende las renovaciones sucesivas desde el registro inicial.

6. Debate y conclusiones

Conforme al artículo 2 del Reglamento, se procede a continuación a analizar si se cumplen los siguientes requisitos: 1) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos; 2) que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa; y 3) que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado o utilizado de mala fe.

La presente Decisión se adopta sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento, el cual se inspira en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política UDRP”), por lo que el Experto también hará referencia a las resoluciones adoptadas bajo la Política UDRP y la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).

A. Cuestión procesal previa: identidad de la parte Demandada

La Demandante dirige y encabeza su escrito de Demanda frente a A.P.F. en los términos del artículo 13 del Reglamento. No obstante en el apartado de la Demanda en el que se indica la manera de ponerse en contacto con el Demandado se incluye *in fine* una referencia a la entidad mercantil Enésima Centuria, S.L., de la que es socio y administrador único A.P.F.

En el escrito de contestación del Demandado se alega que la Demanda se dirige contra la entidad Enésima Centuria, S.L. cuando ésta entidad nada tiene que ver con el procedimiento. Hace notar el Demandado que el registro del nombre de dominio en disputa es de 2015 cuando la sociedad Enésima Centuria, S.L. fue constituida en 2016. Que, asimismo, alega que el nombre de dominio en disputa ha estado siempre inactivo

y por ende, nunca esa sociedad ha sido beneficiaria del nombre de dominio en disputa.

El Experto considera que la Demanda se dirige exclusivamente contra A.P.F. como titular del nombre de dominio en disputa <campofrio.com.es>, y a la vista del expediente el Experto determina que el Demandado en el presente procedimiento es A.P.F.

B. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos

La Demandante ha demostrado ser titular de Derechos Previos en los términos del artículo 2 del Reglamento. Es evidente que la marca CAMPOFRIO queda íntegramente reproducida en el nombre de dominio en disputa. En los casos en los que un nombre de dominio reproduce la totalidad de una marca registrada, o cuanto menos una característica dominante de la marca es reconocible en el nombre de dominio, se considera normalmente que el nombre de dominio es confusamente similar a esa marca para los fines del Reglamento. Ver Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, sección 1.7 y 1.9.

Hace notar el Experto que los dominios de nivel superior por código de país (“ccTLD”) son normalmente irrelevantes a los efectos de este primer requisito de identidad o similitud confusa entre los Derechos Previos y los nombres de dominio en disputa.

Habida cuenta de la íntegra reproducción de la marca CAMPOFRIO en el nombre de dominio en disputa, el Experto considera cumplido este primer requisito a los efectos del artículo 2 del Reglamento.

C. Derechos o intereses legítimos

El Experto considera probado, *prima facie*, que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa. Efectivamente la Demandante en sus alegaciones y pruebas aportadas ha demostrado que no existen indicios por los que el Demandado sea conocido por “campofrío”. Asimismo, queda claro que el Demandado no ha obtenido autorización o licencia de la Demandante para registrar el nombre de dominio en disputa. Igualmente ha quedado probado que el Demandado carece de marca alguna sobre el término “campofrío”.

En estas circunstancias la carga de la prueba se desplaza al Demandado. Éste defiende la titularidad del nombre de dominio en disputa sobre la base de su falta de actividad. Igualmente defiende esa titularidad en su deseo o interés de ceder el nombre de dominio en disputa a entidades que demuestren un interés legítimo sobre el mismo.

Pues bien, el Experto considera que las alegaciones del Demandado no consiguen justificar a su favor un posible derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa. De ser cierto el ofrecimiento del Demandado, todo abocaría a la cesión del nombre de dominio en disputa <campofrio.com.es> a la Demandante por haber demostrado ser la titular de los Derechos Previos sobre la marca CAMPOFRIO. Sin embargo, esto no ha sido así.

Además, respecto a la alegación del Demandado de que con el término “Campofrío” del nombre de dominio en disputa se refiere a una antigua localidad onubense, esta simple alegación no sirve por sí sola para reputar derechos o intereses legítimos al nombre de dominio en disputa que además se encuentra inactivo. Ver, *mutatis mutandis*, la sección 2.10.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

Por tanto, no habiendo aportado otras razones más que las expuestas, el Experto considera que no se le pueden reconocer derechos o intereses legítimos al Demandado en el nombre de dominio en disputa.

Hace notar igualmente el Experto que la composición del nombre de dominio en disputa invita al usuario de Internet a pensar en la existencia de algún tipo de relación entre las partes cuando ésta no existe, ya que el hecho de ser el nombre de dominio en disputa idéntico a la marca conlleva un riesgo implícito elevado de confusión por asociación. Ver sección 2.5.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

La Demandante, por tanto, ha demostrado que el Demandado carece de derechos e intereses legítimos.

D. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

El Reglamento exige al demandante la obligación alternativa de probar que el registro o el uso del nombre de dominio en disputa es de mala fe.

Visto el valor de marca notoria de CAMPOFRIO, el Experto señala que el registro de un nombre de dominio idéntico o confusamente similar a una marca renombrada o notoria puede ser constitutivo de mala fe. Ver *S.A. v. P.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0008. Por ello, en el presente caso, considera el Experto que el Demandado, al solicitar el registro del nombre de dominio en disputa, tenía en mente la marca CAMPOFRIO.

Por otra parte, no parecen legítimas las intenciones del Demandado al registrar el nombre de dominio en disputa. Por un lado, pretender convertirse en árbitro sobre el destino final del nombre de dominio en disputa respecto de que entidades (públicas o privadas) podrían tener derecho al mismo, lo cual no tiene cobertura legal. Especialmente frente al Demandante quien ha demostrado ser titular de Derechos Previos reales y no ficticios. Por otro lado, hace referencia a la localidad onubense sin que el nombre de dominio en disputa se haya usado en este sentido. Por tanto, dada la notoriedad de la marca de la Demandante, todo apunta a que en el balance de las probabilidades el objetivo del Demandado era el de perturbar la actividad de la Demandante.

Adicionalmente considera el Experto de aplicación la doctrina de la tenencia pasiva de los nombres de dominio. Ver *Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows*, Caso OMPI No. D2000-0003 que estableció inicialmente esta doctrina según la cual la mera tenencia pasiva del nombre de dominio en disputa no impide que se concluya sobre la existencia de mala fe por el Demandado. Pare ello el Experto tiene en cuenta las siguientes circunstancias del caso:

- estamos en presencia de una marca notoria y por ende con un grado de reconocimiento muy alto;
- no existen pruebas que permitan calificar la tenencia del nombre de dominio en disputa como de buena fe;
- el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.

En definitiva, entiende el Experto que se dan las circunstancias para dar por cumplido el tercero de los requisitos del Reglamento.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <campofrio.com.es> sea transferido al Demandante.

Manuel Moreno-Torres

Experto

Fecha: 15 de abril de 2020